



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0420- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la Marca “PRETTY BALLERINAS”

GRUPO MASCARÓ S.L, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2010-11087)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 437-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las ocho horas cincuenta y cinco minutos del veinte de abril de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Kristel Faith Neurohr, mayor, casada abogada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad número uno mil ciento cuarenta y tres cuatrocientos cuarenta y siete, apoderada especial de la sociedad **GRUPO MASCARÓ S.L**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas cuarenta y nueve minutos treinta y ocho segundos del siete de setiembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintinueve de noviembre de dos mil diez, por la Licenciada Kristel Faith Neurohr, apoderada especial de la compañía **GRUPO MASCARÓ S.L**, organizada y existente bajo las leyes de España domiciliada en Plaza Príncipe Juan Carlos I, 3, E-07750 Ferrerías, Menorca, Islas Baleares, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio **PRETTY BALLERINAS (DISEÑO)** en clase 25 internacional para proteger y distinguir “vestidos, calzado, sombrería”.



SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las doce horas cuarenta y nueve minutos treinta y ocho segundos del siete de setiembre de dos mil once, resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”

TERCERO. Que la licenciada Kristel Faith Neurohr, apoderada especial de la compañía **GRUPO MASCARÓ S.L**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas cuarenta y nueve minutos treinta y ocho segundos del siete de setiembre de dos mil once.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como tal el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca:

1) **BALLERINA**, bajo el registro número 77802, titular **ANGULO OPUESTO S.A**, para proteger en clases 25 internacional: “vestidos y calzado”. (Ver folio 184 del expediente administrativo)



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Que la empresa **GRUPO MASCARÓ S.L** demostrara la notoriedad de la marca **PRETTY BALLERINAS (DISEÑO)**.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso bajo examen el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la inscripción de la solicitud presentada por la apoderada de la compañía **GRUPO MASCARÓ S.L, PRETTY BALLERINAS (DISEÑO)** al considerar que el denominativo marcario es muy similar a la marca **BALLERINAS** en clase 25 internacional para proteger “*vestidos y, calzado*”, lo que hace que adolezca de elementos distintivos que la particularicen o diferencien y la haga inconfundible en el mercado, en el caso de marcas se corre el riesgo no solo de confusión respecto de una marca en uso, sino también podría generarse confusión de asociación empresarial en el público consumidor. Siendo una marca inadmisibles por derechos de terceros al transgredir el artículo octavo literal a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte la apelante representante de la compañía **GRUPO MASCARÓ S.L,** indica que Pretty Ballerinas es una división de JAIME MASCARÓ una compañía familiar fundada en Ferreries, Menorca en 1918 como un taller de zapatillas de ballet, que en los años 50 Jaime Mascaró transforma el taller en una fábrica de diseño y calidad, e inicia una expansión constante, que Jaime Mascaró es la empresa matriz de las marcas Jaime Mascaró, Úrsula Mascaró, Pretty Ballerinas, Calzados Ferreries y Bini Bini, y que la prestigiosa marca española utiliza mano de obra artesanal para fabricar sus zapatos de primera calidad, que es una empresa merecedora de esa notoriedad y prestigio, además señala que según se desprende del plano fonético e ideológico acentúan aún más la no confundibilidad entre ambos conjuntos marcarios concluyendo que son suficientemente distintivos el uno del otro, por lo que es posible el registro de **PRETTY BALLERINAS.**



CUARTO. ANÁLISIS DEL CASO. Es importante señalar que respecto a los agravios de la oponente relativos a la notoriedad de la marca de su representada, se ha de indicar al igual que lo hizo el a quo, que la recurrente no presenta prueba que acredite esa característica. Al respecto el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos el cual dispone:

Artículo 45.-Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.*
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.*
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante.*
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue”,*

Tal y como lo indica la norma señalada, no se demostró con los elementos probatorios aportados, ninguno de los elementos preceptuados en ese numeral para tener por acreditada la notoriedad, razón por la cual los agravios de la apelante deben ser rechazados por carecer de fundamento legal alguno. Tómese en cuenta que no demuestra la extensión de su conocimiento en el sector pertinente, la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca, requisitos indispensables para adquirir esa condición. Recuérdese que la prueba debe de ser valorada en su conjunto y lo aportado apenas significa un pequeño indicio, que no es suficiente para la adquisición de ese beneficio.

QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. En cuanto a los agravios expuestos por la apoderada de la compañía **GRUPO MASCARÓ S.L**, y a efecto de resolver su sustento, y superado el escollo de la notoriedad, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe



dilucidar si la coexistencia de ambos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del solicitado.

De los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia las marcas bajo examen

SIGNO SOLICITADO

PRETTY BALLERINAS

CLASE 25

“vestidos, calzado, sombrería”.

SIGNO INSCRITO

BALLERINAS



CLASE 25

“Vestidos y calzado”

Siendo de tipo Mixto el signo solicitado y denominativa la marca inscrita, según puede desprenderse de la certificación que consta en el expediente, en este escenario se observan elementos que hacen posible pensar en la existencia de un riesgo de confusión o de asociación, pues, se vislumbra que existe posibilidad que al estar el consumidor frente a la denominación de una u otra marca, pueda interpretar que existe conexión entre los titulares de los signos, situación que le resta distintividad a la marca solicitada. En cuanto al cotejo fonético, al derivarse de una estructura gramatical idéntica en ambos casos, las palabras **BALLERINA** como marca inscrita y **BALLERINA** como marca solicitada se pronuncian exactamente igual por lo que el impacto sonoro de ambos signos al ser escuchados por el consumidor es el mismo con lo cual se denota falta de distintividad, cabe indicar que el impacto sonoro no lo lleva el vocablo Pretty, por el contrario al estar la marca solicitada contenida en el signo inscrito la carga fonética recae sobre los términos antes indicados.

Hecho el ejercicio anterior, y aplicada la normativa citada, este Tribunal arriba a la conclusión tal y como lo expresó el Registro de Propiedad Industrial en la resolución recurrida, que no es posible la coexistencia registral de las marcas contrapuestas, porque da lugar, a que el público consumidor crea que los productos a distinguir tienen un origen común.

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada Kristel Faith Neurohr, apoderada especial de la sociedad **GRUPO MASCARÓ S.L**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas cuarenta y nueve minutos treinta y ocho segundos del siete de setiembre de dos mil once, la que en este acto se confirma.



SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada Kristel Faith Neurohr, apoderada especial de la sociedad **GRUPO MASCARÓ S.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas cuarenta y nueve minutos treinta y ocho segundos del siete de setiembre de dos mil once, la que en este acto se confirma, rechazando la inscripción del signo solicitado. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.